

科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 26 年 6 月 12 日現在

機関番号：12102

研究種目：挑戦的萌芽研究

研究期間：2011～2013

課題番号：23653029

研究課題名(和文) 技術標準における特許権の行使

研究課題名(英文) Enforcement of standards essential patents

研究代表者

潮海 久雄 (SHIOMI, HISAO)

筑波大学・ビジネスサイエンス系・教授

研究者番号：80304567

交付決定額(研究期間全体)：(直接経費) 2,700,000円、(間接経費) 810,000円

研究成果の概要(和文)：標準必須特許権の行使(差止請求、損害賠償請求)について、比較法的考察(EU、アメリカ)を中心に、標準の社会での役割、問題点について調査した。わが国の東京地判平成25年2月28日判決、知的財産高等裁判所の大合議判決(知財高判平成26年5月16日〔サムソン標準必須特許事件])を分析し、比較法上の相違点、共通点を検討し、問題点を抽出した。その上で、契約法(FRAND宣言の法的性質)、特許法(特許権の救済)および独占禁止法の視点から考察した。

研究成果の概要(英文)：This research focuses on the enforcement of standard essential patent on injunction and the award for damages. First, Research about the reality of standard setting at Standard Setting Organization (SSO) reveals social functions and problems of standard-setting by SSO. Next research focuses on legal analysis of standard-setting by SSO. Intellectual Property High Court on 16 May 2014 (Samsung standard essential patent case) showed one solution on this problem for the enforcement of standard essential patent in case of FRAND declaration. Comparative law study in US, EU and Japan reveals the differences and common features between these jurisdictions. This analysis is pursued from perspectives of contract law (characterization of FRAND declaration), patent law (remedy of patent right) and competition law.

研究分野：新領域法学

科研費の分科・細目：知的財産法

キーワード：特許 技術標準 独占禁止法 契約法 特許権の救済

1. 研究開始当初の背景

(1) 従来から、技術標準について、経済学・経営学の立場から、そのメリットやデメリット、および、技術標準がどのようにイノベーションにつながるかについて数多くの議論がなされてきた。また、独占禁止法の研究の側でも、標準設定団体 (Standard Setting Organization) がさだめる、RAND (Reasonable and Non-Discriminatory) 条件でのライセンスなどの特許政策 (patent policy) について、詳細な調査・研究がなされていた (たとえば、和久井理子『技術標準をめぐる法システム』(2010年・商事法務)を参照)。

(2) しかし、技術標準の特許権の行使についての、特許法の側からの研究は緒についたばかりであった。標準に関する特許とは別に、パテントトロール (自らは当該特許発明を実施せずに高額な損害賠償やライセンス料を請求する事例) を念頭においた、アメリカの eBay 最高裁判決をもとに、特許権の救済 (差止請求、損害賠償請求) を制限することについての研究、Property rule と Liability rule の区別というアメリカの法と経済学に関する研究が、わが国でも存在したものの、わが国の特許法の体系のもとでは導入が困難であったからか、ごく少数であった。

(3) このように、標準必須特許権の行使についてどのような根拠に基づいて、どのように制限するかについて、法理論的研究、とりわけ比較法研究がとぼしく、本研究は緊喫の課題であった。実際に、本研究の途中、および本研究終了後、東京地判平成 25 年 2 月 28 日判決、知的財産高等裁判所の大合議判決 (知財高判平成 26 年 5 月 16 日) において、FRAND (Fair Reasonable and Non-Discriminatory) 宣言がなされた標準必須特許権の行使 (差止請求権、損害賠償請求権) をどのように制限するかが問題となった。

2. 研究の目的

(1) EU、ドイツ、オランダ、アメリカなどにおける比較法の調査および考察をとおして、技術標準に対する特許権の行使を制限する法的根拠を明らかにすることが本研究の目的である。その上で、わが国でもこのような法理が適用されるか、その射程はどこまでかを明らかにしようと考えた。また、特許権の行使の制限の他の局面とのバランス (パテントトロールのほか、公共政策・公益による場合、強制実施権などの場合) も考慮する必要があると考えられる。

(2) とりわけ、アメリカの e-Bay 判決をそのままわが国で導入することは困難であるとしても、そのメリット、デメリット、およびその法理論的な基礎について検討し、その知見をわが国の解釈論、立法論に生かすことは必要であると考えられる。また、アメリカの契約の第三者効をわが国でもそのまま認めることはできないものの、第三者のためにす

る契約を含めて、何らかの形で、わが国の解釈論に役立出せることはできないかを探究する必要があると考えられる。

(3) このように、本研究は、契約法、特許法、独占禁止法という法分野を横断する研究であることが特色である。そのうえで、これらのさまざまな法的解決が、多数の利害関係人の利害調整を適正に図るものであるかを検証する必要がある。とりわけ、標準に採用されることの利益と特許権の行使の利益、標準を利用する者の利益などを勘案する必要がある。さらに、契約法、特許法、独占禁止法の法的解決が総合的にみて、どのようなインセンティブを与えるか、特に、技術標準への特許権者の参加のインセンティブをそこなわないかを考察する必要がある。

3. 研究の方法

(1) わが国の裁判例がだされる以前は、技術標準に関する事例は欧米がほとんどであった。その中でも、特に独占禁止法的事例について、アメリカの Rambus 判決や Qualcomm の判決、さらには FTC の審決について検討し、考察した。その上で、特許権の行使にどのような影響があるかを考察した。

(2) また、近年、技術標準に関する特許権の行使について欧米で事例が急増したことから、契約法、特許権の救済の視点から、これらの諸事例についても検討した。技術標準は国際標準も多いことから、日米欧の特許制度の相違を踏まえたうえで研究をおこなう必要が生じた。そこで、マックスプランク・イノベーション・競争法研究所やイギリスのロンドン大学・ケンブリッジ大学等を訪問して欧州の状況、およびアメリカ法の状況について調査研究をおこない、欧米とわが国、さらには、欧州と米国のアプローチの違いについて知見を得るようにつとめた。比較法の成果が必ずしも他の国で貫徹できない理由や、アプローチの相違がどこから生じるのか、その基礎となる考え方の相違について考察した。

(3) また、明治大学が主催する『知的財産制度の法目的と公共政策上の多面的価値』に関する研究会にも随時出席し、公共政策による特許権の行使の制限について、視野を広げるようつとめた。さらに、技術標準の制定過程において、特許出願が関わる事例も多いため、この点についても可能な範囲で調査をおこなった。

(4) さらに、研究の過程で、わが国においても、東京地判平成 25 年 2 月 28 日判決、知的財産高等裁判所の大合議判決 (知財高判平成 26 年 5 月 16 日〔サムソン標準必須特許事件]) が下されたため、この点について分析を加えた。とりわけ、わが国における特許権の救済について、わが国の民法、民事訴訟法との整合性をふまえて検討した。

(5) 標準設定団体による標準設定の実態についても、経営学や経済学に関する文献調査、

および、統計等や聞き取りによる実態調査をおこなった。

(6)このように、契約法、特許法、独占禁止法のほか、経済学、経営学にまたがる学際的な問題であるため、特許法以外の民法や独占禁止法、国際法の分野の研究者と議論をおこない、法分野を横断する研究、あるいは経済学や経営学にまたがる研究をおこなうようとした。

また、本研究は、権利の執行の面が問題となっているため、特許庁、公正取引委員会、法律特許事務所などの実務の協力を仰ぎながら、法的に総合的に分析することにした。

4. 研究成果

(1)まず、経済学や経営学における技術標準についての諸研究により、技術標準設定が柔軟で多様なものがあり、またそのような柔軟さゆえに、標準設定団体による技術標準設定の社会的役割がますます増大し、将来その数も多くなることが予想される。

(2)このように標準設定団体による技術標準設定の実態としてさまざまなものがあることに伴い、多くの問題が生じていることが判明した。具体的には、標準設定団体によって設定される技術標準は、どの程度のライセンス料を設定するかが、その目的により大きく異なっている。また、標準化団体の大きさや形態、その技術分野での影響力などについても、標準化団体により大きく異なる。さらに、独占禁止法まで視野を広げると、標準化設定段階での標準を採用する際の投票や、標準化設定団体そのものがカルテルとされる場合など、標準化設定団体の行動そのものが問題となる場合がある。

このように、標準化団体の性質、標準化団体の規約(知的財産政策(IP Policy)において、標準設定目的に応じてFRAND条件を柔軟に規定しているかなど)、当該技術標準の影響力、技術の性質もさまざまであり、これらの特許権の行使の制限の際にどこまで考慮すべきか、また逆に考慮すべきでないかを考察した。

(3)これら標準化団体の多様性に加えて、技術標準における特許権の行使もさまざまな場面で問題となりうるようになってきた。たとえば、標準設定前に特許権者が標準設定団体から脱退した場合や、標準設定後にFRAND条件を超える額のライセンス料を請求せざるをえない場合、さらには、分割出願、継続出願により当該特許出願を技術標準にあわせようとする場合などが考えられる。したがって、どのような場合にまで、特許権の行使の制限についての法理が及ぶかを検討した。

(4)法理論的には、わが国の知財高裁の大合議判決が示した、FRAND宣言に特許権の行使を制限する効果を認め、特許権の濫用とする考え方以外にも、アメリカの裁判例では、

特許権の放棄や特許権の禁反言などの理論構成がありうると思われ、これらについても比較検討をおこなった。また、独占禁止法の単独取引拒絶の研究をとおして、特許権の差止請求権と独占禁止法の取引拒絶の関係について一定の知見を得た。

(5)契約法、特許法、独占禁止法のほか、経済学、経営学などの研究にふれた結果、各法律分野や他の学問分野における発想や考え方の相違、実態把握の手法の相違にとまどうことが多かったものの、同じ一つの問題を異なる角度から見ると違った問題にとらえられたり、あるいは、共通する問題意識を発見できたり、また、それら異なる分野の成果を一定程度法的分析にいかすことが可能となったように思われる。

さらに、特許庁、公正取引委員会、法律特許事務所への調査研究を通じて、法理論面での成果が必ずしも実務で貫徹されない理由が判明するなど、たいへん有益であった。

(6)以上の成果の一部を論文の形で公表する予定である。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

〔雑誌論文〕(計 1 件)

潮海 久雄、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈、ジュリスト、査読無、1453巻、264 - 266 (2013)

〔学会発表〕(計 0 件)

〔図書〕(計 0 件)

〔産業財産権〕

出願状況(計 0 件)

名称:

発明者:

権利者:

種類:

番号:

出願年月日:

国内外の別:

取得状況(計 0 件)

名称:

発明者:

権利者:

種類:

番号:

取得年月日:

国内外の別:

〔その他〕

ホームページ等

6. 研究組織

(1)研究代表者

潮海 久雄 (SHIOMI, Hisao)
筑波大学・ビジネスサイエンス系・教授
研究者番号：80304567

(2)研究分担者

()

研究者番号：

(3)連携研究者

()

研究者番号：